

BARNES & THORNBURG



RECEIVED
JAN 30 2003
TECH CENTER 1600/2900

11 South Meridian Street
Indianapolis, Indiana 46204
(317) 236-1313
(317) 231-7433 Fax

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Group: 1614
Confirmation No.: 8145
Application No.: 09/836,567
Invention: METHODS FOR IDENTIFYING
AND TREATING RESISTANT
TUMORS
Applicant: Sawyer et al.
Filed: April 17, 2001
Attorney
Docket: 3051-67789
Examiner: Goldberg, Jerome D.

Certificate Under 37 CFR 1.8(a)

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231

on January 22, 2003

Rebecca Ball
(Signature)

Rebecca L. Ball

(Printed Name)

TRANSMITTAL OF SUPPLEMENTAL DECLARATION & POWER OF ATTORNEY
AND STATEMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.63(d)(2)

The Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231
Attn: Box RCE

Sir:

The captioned application was filed by Express Mail on April 17, 2001 as a continuation of prior U.S. Application Serial No. 08/793,659 (the '659 application). The captioned application was filed without a signed Declaration and Power of Attorney. A Notice to File Missing Parts of Nonprovisional Application was mailed on May 9, 2001. As permitted under 37 C.F.R. § 1.63(d)(1), in response to the Notice a copy of the Declaration and Power of Attorney filed in the prior '659 application was submitted to the Office on July 26, 2001.

A Notice of Allowance was issued in the captioned application on October 22, 2002. In reviewing the file in preparation for payment of the issue fee, it was noted that the copy

of the Declaration and Power of Attorney submitted in the captioned application in response to the Notice to File Missing Parts of Nonprovisional Application was an incomplete copy of the Declaration and Power of Attorney filed in the '659 application. The prior Declaration was signed in two parts and only one part was apparently filed in response to the Notice of Missing Parts. Accordingly, the accompanying Request for Continued Examination is being filed to submit, for the captioned application, a complete copy of the Declaration and Power of Attorney filed in the prior '659 application. A copy of both parts of the Declaration and Power of Attorney filed in the '659 application is transmitted herewith.

Furthermore, it is noted that the inventors of the subject matter of the originally filed claims in the captioned application are Jason Scott Sawyer, Stephen M. Spaethe, and James Jacob Starling. They were named as inventors on the unsigned declaration that accompanied the captioned application as filed. The prior (parent) '659 application (and the declaration filed in that case) named six inventors including inventors Sawyer, Spaethe, and Starling. When the copy of the '659 declaration was sent in response to the Notice to File Missing Parts of Nonprovisional Application, Applicants' attorney inadvertently failed to include a statement requesting the deletion of Gabriele Jedlitschky, Inka Leier, and Dietrich Keppler as named inventors as specified under 37 C.F.R. § 1.63(d)(2) resulting in the Office issuing a new filing receipt listing six inventors rather than the three inventors named on the original filing receipt. Accordingly, the request under 37 C.F.R. § 1.63(d)(2) is made herein. Applicants hereby request that Gabriele Jedlitschky, Inka Leier, and Dietrich Keppler be deleted as inventors in the captioned application.

Applicants believe that no fees are required with this submission. If any fees are required, the Assistant Commissioner is hereby authorized to charge the same to the account of Barnes & Thornburg, Deposit Account No. 10-0435, with reference to our matter 3051-67789.

Respectfully submitted,

A handwritten signature in cursive script, reading "Steven R. Lammert".

Steven R. Lammert
Registration No. 27,653
Attorney for Applicant

SRL:gt
(317) 231-7258
Indianapolis, Indiana 46204

Express Mail No.: EM1522351370S
Part 2 of 2

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PTO/SB-103 (8-86)

Approved for use through 8/30/98. OMB 0551-0032

Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Declaration and Power of Attorney for Patent Application
Erklärung für Patentanmeldungen mit Vollmacht

German Language Declaration



Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit an Eides Statt:

As a below named inventor, I hereby declare that:

daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den im nachstehenden nach meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Mitfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für den dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent für die Erfindung mit folgendem Titel beantragt wird:

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

METHODS FOR IDENTIFYING AND TREATING
RESISTANT TUMORS

deren Beschreibung hier beigefügt ist, es sei denn (in diesem Falle Zutreffendes bitte ankreuzen), diese Erfindung

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

- ☐ wurde angemeldet am _____ unter der US-Anmeldenummer oder unter der Internationalen Anmeldenummer im Rahmen des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentrechts (PCT) _____ und am _____ abgeändert (falls zutreffend).

(31.08.95)
It was filed on 31 August 1995 as ~~INTERNATIONAL APPLICATION~~ PCT International Application Number PCT/US95/11125 and was amended on 09.05.96 and 28.08.96 (if applicable).

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen Patentanmeldung, einschließlich der Ansprüche, die eventuell durch einen oben erwähnten Zusatzantrag abgeändert wurde, durchgesehen und verstanden habe.

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Titel 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

(Page 1 of 5)

Mean Hour Statement: This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEE OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner of Patents and Trademarks,

German Language Declaration

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäß Title 35, US-Code, § 119 (a)-(d), bzw. § 365(b) aller unten aufgeführten Auslandsanmeldungen für Patente oder Erfindungsdokumente, oder § 365(a) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche wenigstens ein Land außer den Vereinigten Staaten von Amerika benennen, und habe nachstehend durch anklicken ständiger Auslandsanmeldungen für Patente bzw. Erfindungsdokumente oder PCT internationale Anmeldungen angegeben, deren Anmeldung dem der Anmeldung, für welche Priorität beansprucht wird, vorangeht.

Prior Foreign Applications
(Frühere ausländische Anmeldungen)

P 44 32 563.0 Germany (DE)
(Number) (Country)
(Number) (Land)

(Number) (Country)
(Number) (Land)

Ich beanspruche hiermit Prioritätsvorteile unter Title 35, US-Code, § 119(a) aller US-Hilfsanmeldungen wie unten aufgeführt.

(Application No.) (Filing Date)
(Anmeldungsnummer) (Anmeldungsdatum)

(Application No.) (Filing Date)
(Anmeldungsnummer) (Anmeldungsdatum)

Ich beanspruche hiermit die mir unter Title 35, US-Code, § 120 zurechenbaren Vorteile aller unten aufgeführten US-Patentanmeldungen bzw. § 365(a) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche die Vereinigten Staaten von Amerika benennen, und erkläre, insofern der Gegenstand eines jeden früheren Anspruchs dieser Patentanmeldung nicht in einer US-Patentanmeldung, bzw. PCT internationalen Anmeldung in der Form gemäß dem ersten Absatz von Title 35, US-Code, § 112 vorgeschriebenem Art und Weise offenbart wurde, meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen zu, die zur Prüfung der Erfindungsfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, 1.56 von Belang sind und die im Zeitraum zwischen dem Anmeldungs- oder Erfindungsdatum und dem nationalen oder im Rahmen des Erfindungsdatums über die Zusammenfassung auf dem Gebiet des Patentwesens (CT) gültigen internationalen Anmeldungen bekannt geworden sind.

38/298,644 31 August 1994 (31.08.94)

(Application No.) (Filing Date)
(Anmeldungsnummer) (Anmeldungsdatum)

(Application No.) (Filing Date)
(Anmeldungsnummer) (Anmeldungsdatum)

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner daß ich diese eidgenössische Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Title 18 des US-Code strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Erfindungsfähigkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines grund deren erteilten Patentes gefährden können.

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States. I have below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

(13.09.94)
13 September 1994
(Day/Month/Year Filed)
(Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)

Priority Not Claimed
(Priorität nicht beansprucht)

(Day/Month/Year Filed)
(Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 119(a) of any United States provisional application(s) filed below.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(a) of any PCT International application designating the United States, filed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

PATENTED
(Status) (pending, pending, abandoned)
(Status) (pending, pending, abandoned, aufgegeben)

(Status) (pending, pending, abandoned)
(Status) (pending, pending, abandoned, aufgegeben)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

German Language Declaration


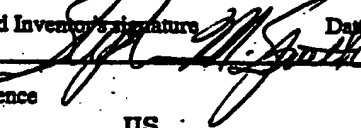
VERTRETUNGSVOLMACHT: Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den (die) nachstehend aufgeführten Patentanwalt (Patentanwälte) und/oder Vertreter mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Angelegenheiten vor dem US-Patent- und Markenamt: (Name(n) und Registrationsnummer(n) auflisten)

Postanschrift:

Telefonische Auskünfte: (Name und Telefonnummer)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)
William R. Coffey, Reg. No. 24023; Jerry E. Hyland, Reg. No. 20904; Richard D. Conard, Reg. No. 27321; Steven R. Lammert, Reg. No. 27653; John P. Breen, Reg. No. 38833; Mark Newman, Reg. No. 31472

Send Correspondence to: Steven R. Lammert
BARNES & THORNBURG
1313 Merchants Bank Building
Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
Indianapolis, IN 46204
(317) 638-1313

Vor- und Zuname des einzigen oder ersten Erfinders	Full name of sole or first inventor Jason Scott SAWYER
Unterschrift des Erfinders Datum	Inventor's signature Date Day/Month/Year  25/2/97
Wohnsitz	Residence US
Staatsangehörigkeit	Citizenship US
Postanschrift	Post Office Address 5718 North Winthrop Avenue Indianapolis, IN 46220 US
Vor- und Zuname des zweiten Miterfinders (falls zutreffend)	Stephen M. SPAETHE Full name of second joint inventor, if any
Unterschrift des zweiten Erfinders Datum	Second Inventor's signature Date Day/Month/Year  25/2/97
Wohnsitz	Residence US
Staatsangehörigkeit	Citizenship US
Postanschrift	Post Office Address 5845 Indianola Indianapolis, IN 46220 US

(Im Falle dritter und weiterer Miterfinder sind die entsprechenden Informationen und Unterschriften hinzuzufügen.)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

German Language Declaration

VERTRETUNGSVOLMACHT: Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den (die) nachstehend aufgeführten Patentanwalt (Patentanwältin) und/oder Vertreter mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Angelegenheiten vor dem US-Patent- und Markenamt: (Name(n) und Registrationsnummer(n) auflisten)

Postanschrift:

Telefonische Auskünfte: (Name und Telefonnummer)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)
William R. Coffey, Reg. No. 24023; Jerry E. Hyland, Reg. No. 20904; Richard D. Conard, Reg. No. 27321; Steven R. Lammert, Reg. No. 27653; John P. Breen, Reg. No. 38833; Mark I. Newman, Reg. No. 31472

Send correspondence to: Steven R. Lammert
BARNES & THORNBURG
1313 Merchants Bank Building
Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
Indianapolis, IN 46204
(317) 638-1313

Vor- und Zuname des einzigen oder ersten Erfinders	Full name of ^{third} sole inventor James Jacob STARLING
Unterschrift des Erfinders Datum	Inventor's signature Date Day/Month/Year <i>James Jacob Starling</i> 25/02/97
Wohnsitz	Residence US
Staatsangehörigkeit	Citizenship US
Postanschrift	Post Office Address 1126 Hillcrest Drive Carmel, Indiana 46033 US
Vor- und Zuname des zweiten Miterfinders (falls zutreffend)	Full name of ^{fourth} second joint inventor, if any Gabriele JEDLITSCHNY
Unterschrift des zweiten Erfinders Datum	Second Inventor's signature Date Day/Month/Year
Wohnsitz	Residence DE
Staatsangehörigkeit	Citizenship DE
Postanschrift	Post Office Address Johann-Sebastian-Bach-Strasse 51 D-69245 Bammental Germany (DE)

(Im Falle dritter und weiterer Miterfinder sind die entsprechenden Informationen und Unterschriften hinzuzufügen.)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

26.FEB.1997 16:09

HUBER SCHUESSLER PATENTANW.

NR. 536 S. 6/10
+49 6221 422708 S. 06Attorney Docket No. 49 6221 422708
X-9776AApproved for use through 9/30/98. CMS 0661-0032
Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid CMS control number

German Language Declaration

VERTRETUNGSVOLMACHT: Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den (die) nachstehend aufgeführten Patentanwalt (Patentanwälte) und/oder Vertreter mit der Verfolgung der vorliegenden Patentsanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Angelegenheiten vor dem US-Patent- und Markenamt (Name(n) und Registrationsnummer(n) auflisten)

Postanschrift:

Telefonische Auskünfte: (Name und Telefonnummer)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and conduct all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (List name and registration number)
William R. Coffey, Reg. No. 24023; Jerry E. Hyland, Reg. No. 20904; Richard D. Conard, Reg. No. 27321; Steven R. Lammert, Reg. No. 27653; John P. Breen, Reg. No. 98833; Mark Newman, Reg. No. 31472
and Correspondence to: Steven R. Lammert
BARNES & THOMSON
1313 Merchants Bank Building
Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
Indianapolis, IN 46204
(317) 698-1313

Vor- und Zuname des einzigen oder ersten Erfinders	Full name of ^{third} single inventor James Jacob STARLING
Unterschrift des Erfinders	Inventor's signature
Datum	Date Day/Month/Year
Wohnsitz	Residence
Staatsangehörigkeit	Citizenship
Postanschrift	Post Office Address
	1126 Hillcrest Drive Carmel, Indiana 46033 US
Vor- und Zuname des zweiten Mitfinders (falls zutreffend)	Full name of ^{fourth} second joint inventor, if any Gabriela JEDLITSCHKE
Unterschrift des zweiten Erfinders	Second inventor's signature
Datum	Date Day/Month/Year
Wohnsitz	Residence
Staatsangehörigkeit	Citizenship
Postanschrift	Post Office Address
	Johann-Sebastian-Bach-Strasse 51 D-69245 Sammental Germany (DE)

(Im Falle dreier und weiterer Mitfinder sind die entsprechenden Informationen und Unterschriften hinzuzufügen.)

(Supply similar information and signatures for third and subsequent joint inventors.)

Attorney Docket No.: +49 6221 422708
JUS 122008
X-9776A

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

Approved for use through 9/30/98. OMB 0451-0032
Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

German Language Declaration

VERTRETUNGSVOLLMACHT: Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den (die) nachstehend aufgeführten Patentanwalt (Patentanwälte) und/oder Vertreter mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Angelegenheiten vor dem US-Patent- und Markenamt (Name(n) und Registrationsnummer(n) auflisten)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and conduct all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (Name and registration number)
William R. Coffey, Reg. No. 24023; Jerry E. Hyland, Reg. No. 20904; Richard D. Conard, Reg. No. 27321; Steven R. Lambert, Reg. No. 27653; John P. Breen, Reg. No. 38833; Mark M. Newman, Reg. No. 31473
Send Correspondence to: Steven R. Lambert
HARRIS & THORNBURG
1313 Merchants Bank Building
Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
Indianapolis, IN 46204
(317) 638-1313

Postanschrift:

Telefonische Anschrift: (Name und Telefonnummer)

Vor- und Zuname des einzigen oder ersten Erfinders	Full name of sole or first inventor Inka LEIER	
Unterschrift des Erfinders J. Leier	Datum Feb. 24, 1997	Inventor's signature J. Leier Day/Month/Year 24-2-1997
Wohnsitz	Residence DE	
Staatsangehörigkeit	Citizenship DE	
Postanschrift	Post Office Address Johann-Sebastian-Bach-Strasse 51 D-69245 Bannental Germany (DE)	
Vor- und Zuname des zweiten Mitfinders (falls zutreffend)	Full name of second joint inventor, if any Ulrich Dietrich KEPPLER	
Unterschrift des zweiten Erfinders Ulrich Keppler	Datum Feb. 24, 1997	Second inventor's signature Ulrich Keppler Day/Month/Year 24-2-1997
Wohnsitz	Residence DE	
Staatsangehörigkeit	Citizenship DE	
Postanschrift	Post Office Address Im Haasel 41a D-69221 Dessenheim Germany (DE)	

Falls einer und weiterer Mitfinder sind die
sprechenden Informationen und Unterschriften hinzuzufügen.)

(Supply similar information and signature for third and
subsequent joint inventors.)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.